

Sonia Jiménez Murillo

Dirigido por María Mercedes Curto Polo

LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL SECRETO **EMPRESARIAL EN EL MERCADO INTERIOR**

Un estudio de la propuesta de “DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 28 de Noviembre de 2013, relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas”

Trabajo de fin de máster 2013/2014

Máster en Estudios de la Unión Europea

Universidad de Salamanca

ÍNDICE

	<u>Página</u>
PREFACIO	1
I. INTRODUCCIÓN	1
II. Concepto de secreto empresarial	3
a) Objeto del secreto empresarial	7
b) Know-how	9
c) Requisitos para la existencia de secretos	10
III. La protección del secreto empresarial en el Derecho vigente	13
a) Acuerdo sobre los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)	14
b) La protección en el Derecho comparado	16
c) La protección en el Derecho español	22
IV. “La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas”.	25
a) Motivos que fundamentan la necesidad de adopción de la Directiva ..	25
b) El concepto de “secreto comercial” ofrecido por la Directiva - ¿responde el concepto de forma acertada al objeto que se pretende proteger?.....	28
c) Casos en los que es ilícita la obtención, utilización y divulgación de secretos	32
d) Medidas, procedimientos y remedios	34
e) Medidas provisionales y cautelares	35

	<u>Página</u>
f) Cuestiones procedimentales, transposición y regulación	36
VII. CONCLUSIONES	39
ANEXO BIBLIOGRAFÍA	42

PREFACIO

El presente trabajo trata de forma detallada desde un punto de vista jurídico la “propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas”¹ (*en adelante la Directiva*) y de los motivos que fundamentan la necesidad de adoptar una normativa común en el territorio de la Unión Europea.

I. INTRODUCCIÓN

El titular de un secreto comercial como una fórmula, una técnica, un proceso comercial, una receta o un concepto de mercado no es propietario de un derecho exclusivo sobre su creación como lo es el titular de una patente². Otros pueden descubrir, desarrollar y utilizar libremente el mismo modelo si acceden a éste de forma autónoma. Solo estarán protegidos si el tercero lo ha obtenido de manera ilegítima (robo, soborno).

En vistas a la desprotección a la que se expone la Propiedad Intelectual e Industrial en varios de los Estados Miembros de la Unión Europea, los veintiocho socios se han comprometido a respetar las investigaciones en el mercado interior. El 28 de noviembre de 2013 se lanzó la propuesta de Directiva para la protección de “la información empresarial no divulgada (secretos empresariales)” con el objetivo de mejorar el problema constante que tienen muchas de las empresas tecnológicas en la Unión Europea³.

Dentro del territorio de la Unión son muchas las divergencias entre las legislaciones de los países mientras que en otros ni siquiera disponen de legislación específica. De entre las escasas vías de protección de las que goza la “información

¹ Documento COM (2013) 813 final- 2013/0402. (COD)

² European Commission - MEMO/13/1061, Protection against the unlawful acquisition of undisclosed know-how and business information (trade secrets) – frequently asked questions, Brussels 28.11.2013

³ European Commission - MEMO/13/1061, Protection against the unlawful acquisition of undisclosed know-how and business information (trade secrets) – frequently asked questions, Brussels 28.11.2013

empresarial no divulgada” se encuentran los Derechos Penales nacionales y las Leyes de la Competencia desleal.

Los secretos comerciales son especialmente importantes para las pequeñas empresas que carecen de recursos humanos y financieros para detectar, gestionar y ejecutar un gran abanico de derechos de Propiedad intelectual. Sólo en el año 2013 un 25% de las empresas del territorio de la Unión denunciaron intento de robo de secretos empresariales y una gran mayoría se abstuvo de presentar demandas ante los Tribunales estatales o de otros estados por temor a que estos no mantuvieran su confidencialidad en el transcurso de los procesos⁴.

Todos estos inconvenientes encadenados inciden sobre la cooperación transfronteriza entre empresas y se convierte en un obstáculo para la utilización del mercado único. De ahí la imperiosa necesidad de proveer a la Unión de una protección armonizada. Si mejoramos la protección, habrá una mayor participación de las empresas, que conllevará más innovación y a su vez más inversión para la mejora del mercado único.

El objetivo de la Comisión es pues la protección de los secretos comerciales, protección del Know-how e información confidencial de las empresas para atraer la inversión. Este fin solo se podrá lograr estableciendo una definición común de “secreto comercial”, prohibiendo divulgar o usar un secreto y prohibiendo a su vez fabricar o distribuir productos infractores derivados de la utilización ilícita de un secreto comercial. En relación con las víctimas que hayan sufrido robos de secretos empresariales garantizar las medidas para que puedan obtener reparación de los daños ocasionados por los infractores y asegurar la confidencialidad de la información en los procesos judiciales.

La iniciativa busca pues mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos comerciales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior a través de una mayor convergencia en los ordenamientos nacionales y para dar a conocer si la

⁴ European Commission - MEMO/13/1061, Protection against the unlawful acquisition of undisclosed know-how and business information (trade secrets) – frequently asked questions, Brussels 28.11.2013

propuesta de Directiva está adecuadamente enfocada para conseguir el fin último que se propone será objeto de estudio de forma detallada en éste trabajo.

II. Concepto de secreto empresarial

La definición de secreto empresarial deviene un concepto indeterminado y difícil de concretar. Aunque en la actualidad se utiliza para designar un conjunto de conocimientos generalmente aceptados, no es menos cierto que su significado permanece sin precisar.

“Las cosas no son secretos, sino que representan el objeto del secreto. El secreto está constituido por una actitud mental de reserva sobre un conocimiento o por decirlo de otra manera, el secreto es un conocimiento reservado”⁵. Lo que va a disfrutar de la protección jurídica no son las cosas materiales, sino el conocimiento sobre sus características, existencia, posible utilización, etc.

Aunque existe una amplia gama de secretos, nos centraremos en la definición de los secretos que componen la esfera privada de la empresa, sin perjuicio de establecer después dentro de los mismos las necesarias distinciones.

Una primera definición que se ofrece por algunos autores de secreto empresarial⁶ (Know-how) en referencia a la definición que ofrece el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC o TRIPS) de 15 de abril de 1994, se refiere a “toda aquella información que :a) no sea conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza dicha información; b) tenga un valor comercial por ser secreta; c) sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”.

Se trata de conocimientos técnicos o industriales que posee el empresario, los cuales no están patentados y no son conocidos por terceros. Revisten un importante

⁵ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto Industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974, págs. 43-44

⁶ BROSETA PONT M., MARTÍNEZ SANZ F., *Manual de Derecho Mercantil, decimosexta edición, volumen I*. Tecnos, Madrid 2009, págs. 229-230

valor económico, pudiendo constituir el secreto del éxito de muchas empresas. El know-how puede ser objeto de transmisión y licencia, por lo que es necesario que se puedan identificar⁷.

Las razones por las cuales los conocimientos no han sido patentados puede ser porque éstos por el objeto no pueden ser patentados, porque no cumplen los requisitos que la ley impone, o porque el titular entiende, que a pesar de ser patentables, la mejor forma de que permanezcan ocultos es, no patentándolos (por la publicidad que implica el procedimiento de solicitud y obtención de una patente).

Pero al no estar registrado, no se tiene un derecho exclusivo sobre el secreto empresarial, por lo que cualquier persona puede utilizar libremente esos secretos, siempre que llegue a ellos por medios lícitos (“ingeniería inversa”). Por el contrario, algunos ordenamientos sí que reaccionan contra las usurpaciones ilícitas de know-how. Se prohíben los actos de competencia desleal tanto la adquisición de secretos mediante espionaje industrial⁸, como la divulgación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso, bien legítimamente (por el cargo que se ocupa en la empresa) pero con deber de reserva, bien ilegítimamente.

Una segunda definición nos viene dada de la mano del Reglamento (CE) nº 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, “relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología” que define el concepto “conocimientos técnicos” como: un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que: 1) es secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible, 2) es sustancial, es decir, importante y útil para la producción de los productos contractuales y, 3) es determinada,

⁷ Reglamento 772/2004, de 27 de abril de 2004, sobre determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (patente y know-how).

⁸ “Comportamiento activo dirigido a apropiarse por medios ilícitos de un secreto ajeno”, “Práctica consistente en llevar a cabo una vigilancia subrepticia con el propósito de descubrir los secretos de una empresa”, “cualquier adquisición o sustracción ilegal de información concerniente a una empresa o cualquier ataque a su sistema de comunicación realizado por un competidor o una entidad gubernamental” en SUÑOL LUCEA A., *El secreto empresarial, un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal*, Aranzadi, Navarra 2009, págs. 302-304

es decir; descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad⁹.

En tercer lugar y siguiendo el ejemplo anterior, el Reglamento (UE) n° 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, “relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas”, define “conocimientos técnicos” como: “un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia y los ensayos realizados por el proveedor y que es secreta, sustancial y determinada”: “secreta” significa que los conocimientos técnicos no son de dominio público o fácilmente accesibles; “sustancial” significa que los conocimientos técnicos incluyen información que es indispensable al comprador para el uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales: “determinada” significa que los conocimientos técnicos son descritos de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y sustancialidad¹⁰.

Como vemos si bien no rige un único criterio para designar el concepto de secreto empresarial (know-how), las definiciones aportadas por las legislaciones tienden a establecer una serie de puntos comunes que hacen que podamos delimitar un poco más la noción de secreto que debemos tener en mente. La misma cuestión se planteó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en las sentencias que se expone a continuación.

En la sentencia del TJUE de 18 de septiembre de 1996, en el asunto Postbank/Comisión¹¹, el Tribunal definió los secretos comerciales como “informaciones relativas al “know-how” que no sólo no pueden divulgarse al público sino que incluso

⁹ Reglamento (CE) n° 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Artículo 1.1.i), D. O. n° L 123 de 27.04.2004

¹⁰ Reglamento (UE) n° 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, artículo 1.1. g), D.O. L 102/1, de 20.04.2010

¹¹ Véase Sentencia del Tribunal de 18 de septiembre de 1996, Postbank/Comisión, T-353/94, Rec. P. II-921, apartado 87

su mera comunicación a un sujeto de Derecho distinto del que ha suministrado la información puede perjudicar gravemente los intereses de éste”. El Tribunal ya venía poniendo de manifiesto que se trataba de un tipo de información de carácter secreto y que su mera divulgación al público podría menoscabar los intereses del titular legítimo.

Siguiendo con la línea de jurisprudencia que había elaborado, el Tribunal amplía su interpretación en las sentencias de 30 de mayo de 2006, en el asunto *Bank Austria Creditanstalt/Comisión*¹² y de 12 de octubre de 2007 en el asunto *Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Comisión*¹³. El Tribunal aclara que deberá tratarse de información cuya divulgación puede causar un serio perjuicio a la persona que la ha proporcionado o a un tercero. Así como la necesidad de que los intereses de que la divulgación de la información puede lesionar sean objetivamente dignos de protección. En consonancia con lo planteado, el Tribunal recurre a las dos últimas sentencias expuestas para argumentar una de las últimas sentencias que se han dado a conocer en relación con la violación de secretos empresariales. Se trata de la sentencia de 16 de diciembre de 2012, en el asunto *Systran SA y Systran Luxembourg SA/Comisión*¹⁴. En la misma el Tribunal declara que para que la información técnica entre, por su propia naturaleza, dentro del ámbito de aplicación del artículo 287 CE (en consonancia con lo que solicitaba la parte demandante), es necesario, en primer lugar, que sólo la conozca un número restringido de personas. En la sentencia el Tribunal estimó que la Comisión había vulnerado los derechos de autor y la protección de los conocimientos técnicos (Know-how) del grupo Systran relativos a la versión Unix del programa de traducción automática Systran.

En último lugar en relación al concepto de secretos empresariales cabe destacar la Decisión de la Comisión de 23 de marzo de 1990 en el asunto *Moosehead/Whitbread*¹⁵. Se trataba de un acuerdo entre las partes de licencia para el

¹² Véase sentencia del Tribunal de 30 de mayo de 2006, *Bank Austria Creditanstalt/Comisión*, T-198/03, Rec. p. II-1429, apartado 71

¹³ Véase sentencia del Tribunal de 12 de octubre de 2007, en el asunto *Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Comisión*, T-474/04, Rec. p. II-4225, apartado 65

¹⁴ Véase sentencia del Tribunal de 16 de diciembre en el asunto T-19/07, *Systran SA/ Systran Luxembourg SA*, T-19/07, Rec. p. II-06083, apartado 80

¹⁵ Decisión de la Comisión de 23 de marzo de 1990 relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 85 del Tratado CEE (IV/32.736 – *Moosehead/Whitbread*) (90/186/CEE) DOUE L 100/32

uso del know-how (proceso de fabricación de la cerveza) y el derecho exclusivo de marca. En cuando a lo que aquí nos interesa, la comisión se refiere en su decisión al “know-how” o un conjunto de conocimientos técnicos para la elaboración del producto que solo conoce la empresa demandante, así como hace referencia a la obligación de confidencialidad que concierne a la empresa demandada. De la decisión se deduce la lógica que posteriormente se ha seguido en la legislación y la jurisprudencia, de que los secretos han de ser conocidos solo por el titular o por un círculo reducido de personas que hayan tenido acceso por voluntad de su titular legítimo y la obligación de confidencialidad respecto a terceras personas que rodea la esfera de los secretos empresariales.

a) Objeto del secreto empresarial

El primer posible objeto del secreto está constituido por las invenciones. La protección de las invenciones puede disfrutarse en primer lugar a través de la patente, pero no todas las invenciones pueden obtener una patente o el empresario puede preferir mantenerla en secreto. En la sentencia del Tribunal de París del 7 de enero de 1955¹⁶ el hecho de que la sociedad “Kores” no solicitara una patente para proteger sus secretos de fabricación no impedía el ejercicio de las acciones correspondientes contra los acusados de competencia desleal.

Al contrario de lo que algunos entienden, a los descubrimientos científicos no se les concede la protección de la patente porque tal cosa supondría conceder un monopolio legal sobre una idea¹⁷. Mientras el descubrimiento es el acto, proceso o circunstancia de adquisición de un conocimiento o comprobación de la existencia de algo anteriormente desconocido o no reconocido, el invento es el resultado de la acción del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, lo que implica necesariamente una

¹⁶ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto Industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974, pág. 94

¹⁷ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto Industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974, págs. 100-101

contribución humana¹⁸. El titular de un secreto industrial no podrá impedir que alguien lo utilice si ha llegado a él de forma independiente y autónoma.

También podrán constituir el objeto del secreto los modelos industriales y dibujos con especial mención de los artículos de moda, singularmente los vestidos. Igualmente las prácticas manuales¹⁹ serán consideradas como objeto, toda la amplísima gama de innovaciones que sirven para obtener el máximo rendimiento de procesos y objetos industriales, sean o no patentables.

Del mismo modo que no se puede conceder una patente para descubrimientos o concepciones teóricas, no podrían ser objeto del secreto industrial las sugerencias técnicas, explicaciones teóricas etc. Pero no hay una coincidencia general en cuanto a este respecto así, la doctrina y jurisprudencia alemanas, mantienen que el secreto puede tener por objeto todo género de reglas técnicas con independencia de que se apliquen o no en una fábrica²⁰.

Para completar el conglomerado de posibles objetos del secreto falta por hacer referencia a los comúnmente denominados secretos comerciales. Se trata de los secretos relativos al sector puramente comercial de la empresa como las listas de clientes, listas de proveedores, cálculos de precios, etc. Es decir este conjunto de secretos hacen referencia a los sectores de la empresa relativos a la venta, publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores etc. Es evidente que la revelación de un secreto comercial puede hacer que se desmorone la organización económica empresarial. La lista de clientes es el secreto empresarial por excelencia.

¹⁸ DARÍO BERGEL, S. *Acerca de la patentabilidad de los descubrimientos*, pág. 5

¹⁹ La doctrina de todos los países admite unánimemente que las prácticas manuales pueden constituir el objeto del secreto industrial en GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto Industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974, págs. 106-112

²⁰ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto Industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974, págs. 106-112

b) Know-how

El know-how es un saber hacer²¹, un conocimiento de algo, constituye por tanto, al igual que el secreto industrial, un bien de naturaleza intangible. Se considera que el know-how puede tener por objeto cualquier clase de conocimientos secretos, desde las invenciones patentables, pero no patentadas, hasta las más significantes prácticas manuales²².

En la sentencia del Tribunal de apelación del segundo circuito de 27 de abril de 1971, en el asunto *Painton Company Ltd. V. Bourns*²³, el Tribunal expone con gran claridad las características del know-how y reconoce la posibilidad de que éste tenga por objeto invenciones patentables, que se mantienen secretas y que pueden ser objeto de cesión o licencia antes de patentarlas, sin que esto atente contra el interés público ni contra la legislación federal de patentes.

La innovación en el concepto es que el know-how puede tener por objeto reglas que son conocidas en un sector industrial, pero no se habían aplicado en otro, o que habían sido abandonadas, pero se vuelven a emplear con modificaciones. Aunque en la práctica se denomine a veces know-how a los conocimientos de tipo comercial, desde un punto de vista técnico-jurídico el know-how sólo debe comprender conocimientos y datos técnico-industriales. En definitiva el concepto de know-how solo engloba los secretos que denominamos industriales, dejando fuera los secretos de carácter comercial (Ej. lista de proveedores).

En cierta manera, podemos entender, que secreto industrial y know-how se utilizan con independencia para designar lo mismo. Así bien, que a las conclusiones a las que llegamos en cuanto a la protección del secreto industrial se aplicarán del mismo modo al know-how.

²¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 7 de febrero de 2012 en el asunto 117/12, *La Retoucherie de Manuela, S.L. c. La Retoucherie de Burgos, S.C.*

²² MELVILLE, L.W., *Precedents on industrial property and commercial choses in action : covering more particularly the licensing and assignment of trade marks, goodwill, know-how, patents, industrial designs, and intangible property generally*, London, Sweet & Maxwell, 1965

²³ Véase sentencia del Tribunal de apelación del segundo circuito de 27 de abril de 1971 (*Painton & Comp. Ltd. V. Bourns, Inc.*) GRUR Int., 1971, pp. 512 y ss (versión alemana)

c) Requisitos para la existencia de secretos

De la dificultad con la que nos encontramos a la hora de definir el concepto de secreto empresarial entendemos que si bien existen una serie de requisitos para la existencia de secreto más o menos generalizada, no es menos cierto que estos podrían variar de unas legislaciones a otras.

De las definiciones expuestas con anterioridad, podemos destacar y siguiendo la definición ofrecida por el artículo 39.2 sobre el ADPIC una serie de requisitos que en esencia coinciden con los que tradicionalmente la doctrina y jurisprudencia han venido exigiendo a la información empresarial.

El primer requisito estriba en que su objeto sea información y más precisamente información empresarial. No es mucho lo que se puede añadir, si bien que la información que se pretende clasificar como secreto empresarial, lógicamente se refiera al círculo de informaciones que rodea a la empresa.

El segundo requisito considerado de gran importancia²⁴ es que la información tenga carácter secreto, es decir que no sea de dominio público. En la doctrina alemana, la posibilidad de que terceras personas tengan acceso al conocimiento se denomina “accesibilidad” (Zuganglichkeit). Así bien y siguiendo la definición, el Tribunal del Reich en la sentencia de 10 de noviembre de 1928²⁵, declaró que “hay divulgación cuando el lugar de utilización del secreto es en general accesible a cualquiera o no se impone deber de guardar silencio a las personas a quienes se permite la entrada”.

Pero no es éste un criterio tan claro, pues habría que examinar si el secreto era realmente conocido en cada caso concreto en el círculo competitivo de que se trate²⁶. Los círculos en los que el secreto es conocido dentro de un ámbito empresarial, pueden

²⁴ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Postbank/Comisión de 18 de diciembre de 1996, apartado 68, donde el Tribunal General señaló que las empresas tienen el derecho a que no se divulguen «informaciones confidenciales, y en particular secretos comerciales».

²⁵ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto Industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974, pág. 198

²⁶ “La información que ya se conoce fuera de la empresa, no se considera normalmente confidencial”. en BELLAMY C. y CHILD, G., *European Community Law of Competition*, Oxford University Press, 2007, p. 737, nota nº 555

variar. En ocasiones el conocimiento del secreto en el extranjero no siempre produce la divulgación en el territorio nacional.

Por otra parte para que se produzca la divulgación del secreto es suficiente que se revelen las partes o elementos principales. Si estos permanecen ocultos no se produce la divulgación del secreto, aunque se desvelen los elementos secundarios o accesorios. Para que se considere que ha habido divulgación, la revelación o violación del mismo han de proporcionar un conocimiento seguro y pleno.

En cuanto al tercer requisito, es necesario que la información tenga un cierto interés competitivo. Si la información carece de interés para los competidores de otras empresas en el mercado, la información no tendrá ninguna relevancia para considerarla secreta y por tanto el hecho de mantenerla oculta, no beneficia ni perjudica a su titular. Habrá un interés objetivo en el mantenimiento del secreto cuando su descubrimiento y publicación puede facilitar y, por tanto, incrementar la competencia de los rivales o bien disminuir la propia capacidad competitiva de la empresa afectada²⁷. Por tanto, el elemento objetivo del secreto está constituido por el interés de la empresa en mantener su situación en el mercado²⁸.

En último lugar, se exige para la existencia de secreto que su titular haya adoptado las medidas necesarias para salvaguardar el carácter oculto de la información.

La persona física o jurídica titular del derecho debe manifestar su deseo de que éste no sea conocido por otras personas. Esta voluntad ha de ser cognoscible con actos externos. La manifestación puede ser a través de una cláusula contractual, a través de instrucciones del empresario a sus empleados o a terceros que contraten con él o también puede ser tácita y deducirse de su conducta (sistemas de control para circular por determinadas zonas del edificio, la vigilancia sobre obreros y administrativos, el control de los visitantes y clientes etc.).

²⁷ Véase sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de diciembre de 1996, Postbank/Comisión (T-353/94, Rec. p. II-921), apartado 87

²⁸ Un ejemplo para la comprobación de la existencia del interés se puede encontrar de la cifra de ventas (antes de entrar en posesión de un secreto, el incremento por la explotación del secreto y la disminución de ventas una vez revelado el secreto).

Pero no siempre será suficiente con manifestar la intención de mantener oculta una información, pues si bien, en la Sentencia del Tribunal Federal del Reich de 14 de marzo de 1907 y en la del Tribunal Federal Alemán de 22 de enero de 1963²⁹, se afirmó que “aunque haya un letrero prohibiendo la entrada en un almacén donde se guardan máquinas que constituyen el objeto de un secreto de la empresa, no habrá voluntad de mantener éste secreto si luego no se vigila adecuadamente el acceso a la habitación para lograr que se cumpla lo prescrito en el letrero”. Entendemos pues de la jurisprudencia alemana que no siempre se podrá considerar que ha existido el requisito de que su titular adopte las medidas pertinentes para salvaguardar el carácter oculto de la información.

La doctrina ha destacado en numerosas ocasiones la dificultad para definir el concepto de secreto empresarial³⁰ y cierto es que dado los diversos requisitos exigidos por el artículo 39 del ADPIC para calificar como tal a una información, elaborar una definición que logre expresar con precisión su esencia, no parece en absoluto sencillo. De ahí que los esfuerzos se hayan centrado sobre la base de una combinación de requisitos acompañado de un catálogo de ejemplos³¹.

Visto lo expuesto podríamos definir el secreto empresarial como “toda información relativa a la empresa a la que los terceros no pueden acceder fácilmente

²⁹ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto Industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974, págs. 222-237

³⁰ COLEMAN A., *The legal protection of Trade secrets*, London, Sweet & Maxwell, 1992

³¹ Véase 1 (4) de la UTSA (cit. Supra), donde “trade secret” se define como “información, incluida en una fórmula, diseño, compilación, dispositivo de un programa, método, técnica, o procedimiento que proporciona un valor económico independiente, actual o potencial, derivada del hecho de no ser generalmente conocida ni fácilmente accesible por medios lícitos por otras personas que pueden obtener un valor económico de su divulgación o explotación, y que es objeto de esfuerzos razonables, según las circunstancias, para mantenerse en secreto” y s. 1839 (3) de la EFA (cit. Supra) según la cual, el término trade secret significa “cualquier forma o tipo de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, incluidos los diseños, planes, compilaciones, instrumentos programados, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procedimientos, procesos, programas o códigos ya sean tangibles o intangibles, con independencia de que estén almacenados, compilados, o memorizados física, electrónica, gráfica o fotográficamente o por escrito, siempre que (a) su titular haya tomado medidas razonables para mantener dicha información secreta; y (b) esa información posea un valor económico independiente, actual o potencial, derivado del hecho de que no sea generalmente conocida por el público ni fácilmente accesible por medios lícitos” en SUÑOL LUCEA A., *El secreto empresarial (know-how) concepto y objeto*, Aranzadi, Navarra 2009, págs.190-191

por medios lícitos sin emplear una cantidad significativa de recursos, y respecto de la cual su titular ha adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto, tanto en relación con los sujetos a los que se la comunicó voluntariamente, como respecto de aquellos que la ignoran”³².

III. La protección del secreto empresarial en el Derecho vigente

En la actualidad no hay un sistema para proteger los secretos empresariales a nivel europeo. Lo que sí existe es un heterogéneo mosaico de leyes nacionales a menudo muchas de las cuales están obsoletas, opacas y llenas de importantes lagunas.

De entre los países de la Unión Europea Austria, Bulgaria, la República Checa, Estonia, Alemania, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia tiene legislación en contra de la apropiación indebida de secretos empresariales, aunque algunas de ellas fracasan al definir qué se entiende por secretos (Alemania³³, Finlandia, Grecia, Dinamarca, España³⁴)³⁵.

En Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y Reino Unido no hay provisiones específicas de secretos empresariales en el Derecho civil³⁶. La protección de los secretos empresariales en contra de la apropiación indebida depende de la interpretación judicial de previsiones generales de la responsabilidad extra contractual o en el tradicional “Common law”.

³² SUÑOL LUCEA A., *El secreto empresaria (know-how) concepto y objeto*, Aranzadi, Navarra 2009, págs.191

³³ Vid. INFRA; epígrafe 2, página 17

³⁴ Vid. INFRA; epígrafe 3, página 24

³⁵ European Commission - MEMO/13/1061, Protection against the unlawful acquisition of undisclosed know-how and business information (trade secrets) – frequently asked questions, Brussels 28.11.2013

³⁶ European Commission - MEMO/13/1061, Protection against the unlawful acquisition of undisclosed know-how and business information (trade secrets) – frequently asked questions, Brussels 28.11.2013

En Francia la apropiación indebida de ciertos tipos de secretos empresariales (secretos industriales) son castigados penalmente si se comenten por los empleados.

Pero fuera del ámbito de la Unión no hay que olvidar que en principio, los 159 países que son miembros de la Organización Mundial del Comercio vienen obligados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). De acuerdo con este Tratado, las personas físicas o jurídicas deberían tener la posibilidad de evitar las prácticas ilícitas de adquisición, uso y divulgación de secretos empresariales por terceras personas sin su consentimiento utilizando prácticas comerciales deshonestas. A pesar de ello, el nivel de protección varía de un país a otro, así bien, Japón y los Estados Unidos están considerados como los países con mejores niveles de protección frente a terceros países.

a) Acuerdo sobre los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

Dos de los principales textos normativos ratificados por los países miembros de la Unión Europea con incidencia en la protección jurídica de los secretos empresariales son el Convenio de la Unión de París³⁷ (*en adelante CUP*) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Dada la gran importancia que reviste la información empresarial secreta y su cada vez mayor conexión con el comercio exterior, los importantes cambios socio-económicos, políticos y también tecnológicos sucedidos a mediados de los años ochenta hicieron que el CUP resultara inadecuado e insuficiente para la protección de los secretos. Esta necesidad culminó con la inserción de la defensa de los secretos

³⁷ “Convenio de la Unión de París. La protección de los secretos no se abordó de forma explícita en el CUP, aunque se ha entendido comúnmente incluida en un precepto de carácter general, como es la cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal contenido en el artículo 10 bis del CUP. La eficacia ha sido escasa por causa de estas dos circunstancias: por un lado, la limitación de su ámbito subjetivo de aplicación a los conflictos en los que el demandante sea un extranjero y por otro las dudas que ha suscitado la cuestión relativa a la aplicabilidad directa de este precepto” en SUÑOL LUCEA A. *EL Secreto empresarial*, Aranzadi, Navarra 2009, págs. 64-66

empresariales entre las modalidades de propiedad intelectual y la inclusión de ésta, a su vez, en el ADPIC bajo la rúbrica “protección de la información no divulgada”.³⁸

El artículo 39 del Acuerdo ADPIC³⁹ aborda la defensa de la información secreta relacionada con la empresa. Los miembros se comprometen a otorgar a las personas físicas y jurídicas una tutela eficaz frente a la adquisición, divulgación o explotación de manera contraria a los usos comerciales honestos de la información no divulgada que esté legítimamente bajo su control. Su protección se encuadra dentro del sistema de represión contra la competencia desleal. El artículo 39.2 del ADPIC es el primer precepto de Derecho Internacional que establece unos estándares mínimos de protección jurídica del secreto empresarial.⁴⁰

Los artículos 42 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC tratan sobre la observancia, y en ellos se contemplan procedimientos judiciales para lograr el respeto de todos los derechos de propiedad intelectual, así como que la "información confidencial" esté

³⁸ LUCEA SUÑOL A. *El secreto empresarial*, Aranzadi, Navarra 2009, págs. 68-69

³⁹ Véase artículo 39, 1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

⁴⁰ LUCEA SUÑOL A. *El secreto empresarial*, Aranzadi, Navarra 2009, págs. 68-69

protegida frente a la divulgación. Sin embargo, debido a que los sistemas judiciales nacionales, y en especial los métodos de concesión de acceso a las pruebas, son muy diferentes unos de otros, en general se considera que la observancia de los derechos en materia de secretos comerciales también varía mucho de un caso a otro.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado sentado que este Acuerdo carece de aplicación directa en aquellas cuestiones pertenecientes a los llamados ámbitos armonizados y que corresponde a los Estados Miembros, determinar si las normas del ADPIC que regulan materias en las que la Unión Europea aún no ha legislado tienen carácter auto-ejecutivo⁴¹. En materia de información no divulgada la Unión Europea se ha abstenido de regular hasta noviembre de 2013. Competía pues a los Estados miembros decidir acerca de su aplicación directa, sin perjuicio del deber de cooperación leal con la Unión en relación con la ejecución de las obligaciones contraídas en el ADPIC al que estaban sujetos en virtud del antiguo artículo 10 TCE⁴².

b) La protección en el Derecho comparado

En el estudio de las legislaciones que fueron base para la construcción normativa de la Directiva que es objeto de estudio, destacaremos la legislación Alemana, la Francesa, la Italiana y la Española sin olvidar un referente al Derecho Anglosajón.

En el Derecho Alemán existe un detallado grupo de leyes que protegen los secretos empresariales, pero no existe un código de leyes específico para ello y muchas veces peca de lagunas en su protección.

Bajo el Derecho Alemán “secretos comerciales” (Geschäftsgeheimnissen) y “secretos empresariales” (Handelsgeheimnissen) están protegidos por varias leyes. De

⁴¹ Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de diciembre de 2000, asuntos acumulados C-300/98 y 392/98, “Parfums Christian Dior SA, c. Tuk Consultancy BV/Assco Gerüste GMBH c. Wilhem Layher GMBH & Co. KG”. Cdos. 42-48

⁴² LUCEA SUÑOL A. *El secreto empresarial*, Aranzadi, Navarra 2009, págs. 68-69

acuerdo con la definición del Tribunal Constitucional Federal de Alemania⁴³, “factores, circunstancias o procesos serán calificados como secretos comerciales o empresariales si: a) tienen una relación con una empresa, b) son conocidos solo por un grupo limitado de personas, c) se mantienen ocultos para los fines de interés económico, d) la empresa tiene un interés aparente y legítimo en mantener la información en secreto”.

Secretos industriales, investigación y desarrollo, cifras de ventas, listas de clientes, estrategias empresariales y otros know-how comerciales pueden ser calificados como secretos empresariales o comerciales bajo la Ley alemana.

La mayoría de las previsiones legislativas al respecto se refieren a Derecho penal, pero las reclamaciones por indemnización y daños pueden reclamarse también bajo el Derecho civil a través de la Ley de la Competencia Desleal. Un ejemplo de ello es la protección a través del artículo 17 de la Ley contra la Competencia Desleal⁴⁴ que protege los secretos en contra de copias no autorizadas por los empleados o terceras personas con el propósito de competir en beneficio personal, de una tercera persona o con intención de causar daños al legítimo propietario del secreto⁴⁵.

Otro ejemplo es el del artículo 242 del Código Civil Alemán⁴⁶ por el cual los empleados están obligados a respetar la confidencialidad de los secretos empresariales y comerciales según la cláusula general de buena fe.

⁴³ Bundesverfassungsgericht vom 14. März 2006, Verfassungsbeschwerden der Deutsche Telekom AG, 1 BvR 2087/03 - 1 BvR 2111/03

⁴⁴ Véase § 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen (1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen, mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kapitel 4 –Straf- und Bußgeldvorschriften, §§16-19)

⁴⁵ SPLITTERGERBER A. y ROCHSTROH S., “Protecting trade secrets in Germany”, *Trade Secret Wacht*, 8.08.2013

⁴⁶ Véase § 242 Bürgerliches Gesetzbuch, Leistung nach Treu und Glauben: Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Esta son una serie de previsiones al respecto que se encargan de que se cumpla la protección garantizada. Como regla general, el Derecho Penal se aplica si el infractor actúa en Alemania o si la empresa de la cual han violado los secretos está físicamente localizada en Alemania.

En conclusión, Alemania se provee de una sólida protección para los secretos empresariales de compañías que realizan sus actividades empresariales en el territorio alemán. Pero a la vista de las lagunas es aconsejable realizar contratos para asegurarse que los secretos empresariales están protegidos⁴⁷. Como resultado, no es inusual para las empresas incluir normas para regular la protección de los secretos en contratos con los clientes, proveedores u otros socios comerciales.

En el Derecho Francés los secretos empresariales se protegen mayoritariamente a través de la Ley de la Competencia Desleal. Para que exista competencia desleal, señala la doctrina francesa, deben cumplirse tres requisitos⁴⁸: a) existencia de una relación competitiva, b) debe de existir un acto contrario a los usos normales y correctos del correspondiente sector comercial con independencia del elemento intencional y c) se precisa existencia de daño (artículo 1382 CC)⁴⁹.

Pero a la vista de la incertidumbre en la que se veían las empresas en el país ante la desprotección de los secretos, por primera vez en Francia en noviembre de 2011, la Asamblea Nacional⁵⁰ adoptó un proyecto de ley para establecer sanciones penales por la revelación de secretos empresariales. El proyecto llamado “Proposition de loi visant à

⁴⁷ SPLITTERGERBER A. y ROCHSTROH S., “Protecting trade secrets in Germany”, *Trade Secret Wacht*, 8.08.2013

⁴⁸ GOMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, págs. 349-352

⁴⁹ Véase artículo 1382 Código civil Francés: Cualquier hecho de la persona que cause a otra un daño, obligará a aquella por cuya culpa se causó, a repararlo.

⁵⁰ Según los términos del artículo 24 de la Constitución del 4 de octubre de 1958, la Asamblea Nacional (*Assemblée nationale*), junto al Senado (*Sénat*), constituye el Parlamento. La Asamblea Nacional tiene 577 diputados, elegidos para un período de cinco años, la «*Legislatura*». Este mandato puede reducirse en caso de disolución pronunciada por el Presidente de la República, en aplicación del artículo 12 de la Constitución. La Asamblea Nacional ejerce dos misiones fundamentales: votar las leyes y fiscalizar la actuación del Gobierno. Los diputados, dotados de un estatuto particular, ejercen estas dos funciones en el marco de unas reglas determinadas por la Constitución, recogidas de modo preciso por la ordenanza del 17 de noviembre de 1958 relativa al funcionamiento de las asambleas parlamentarias, y por el Reglamento de la Asamblea Nacional.

sanctionner la violation du secret des affaires”⁵¹ reconoce que el valor financiero de una empresa depende cada vez más y más de ideas, know-how y secretos comerciales que dan una ventaja sobre sus competidores⁵².

Francia no tiene ninguna ley exhaustiva en contra de la apropiación indebida de secretos comerciales al igual que ocurre en Alemania. Solo es posible proteger los secretos empresariales en Francia a través de procesos complicados como infracciones penales por robo, por el abuso de confianza, violaciones de secretos profesionales o bancarios o a través de demandas civiles por competencia desleal etc.⁵³ Estos trayectos resultan costosos y largos pero sigue existiendo lagunas de derecho. Al igual que en Alemania, no es extraño que las empresas en Francia quieran proteger los secretos a través de contratos, así que desde el punto de vista de las empresas este proyecto de ley ha sido muy bien recibido.

En el Derecho Italiano la violación de secretos empresariales por un competidor difícilmente podrá ser objeto de sanción penal. El empresario perjudicado no tendrá más opción en la mayoría de estos casos, que acudir a la acción de competencia desleal⁵⁴.

Como destaca la doctrina, en principio no es desleal que el competidor utilice secretos de un rival, porque no existe un derecho absoluto sobre el secreto. Sólo existirá competencia desleal cuando el competidor para apropiarse del secreto utiliza medios que no están en armonía con la corrección profesional⁵⁵. Para que exista competencia

⁵¹ Proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires, présentée par M. Bernard CARAYON, député. Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 novembre 2011

⁵² LALANCE F., LALLEMAND M., ARAMAN J., New Trade Secret Legislation in France, *Trade Secrets Watch*, 3.05.2013

⁵³ LALANCE F., LALLEMAND M., ARAMAN J., New Trade Secret Legislation in France, *Trade Secrets Watch*, 3.05.2013

⁵⁴ GOMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know-how), Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, págs. 353-356

⁵⁵ GOMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (Know-how), Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, págs. 353-356

desleal el artículo 2598 del Código Civil Italiano⁵⁶ exige otro requisito, a saber, la posibilidad de causar un daño.

Pero en los últimos años Italia ha evolucionado positivamente en la protección de la propiedad industrial, incluyendo dentro de esta los secretos empresariales, así estos están protegidos por los artículos 98 y 99 del Código de Propiedad Industrial⁵⁷ y por la normas de la Competencia Desleal. Estas reglas no definen expresamente qué son “secretos empresariales”, pero el artículo 98 del Código de Propiedad Industrial italiano, que sigue la definición dada por el artículo 39.2 del ADPIC, provee una información determinada para enfocar la protección. Según este artículo para considerar la información empresarial y conocimiento técnicos como secretos empresariales esta información deberá: a) ser secreta, es decir, que no sea en general conocida o fácilmente accesible para los expertos en la industria, b) tener valor económico, es decir, que provea una ventaja empresarial para la empresa sobre sus competidores y c) estar sujeto a medidas que pueden considerarse razonablemente adecuadas para mantenerla secreta, es decir, que la empresa tenga sistemas para proteger la información y solo personas autorizadas puedan acceder a los secretos.

En conclusión los secretos empresariales están reconocidos y protegidos en Italia por el Código de Propiedad Industrial el cual mejora relativamente la protección dada por el Acuerdo ADPIC y por las normas de Derecho Civil de defensa de la competencia desleal. Esto es así porque el Código de Propiedad Intelectual considera expresamente los secretos empresariales como derechos de propiedad intelectual y les otorga de una protección como tal (aunque se concede protección sólo si la adquisición, divulgación y

⁵⁶ Véase artículo 2598 c.c (Atti di concorrenza sleale). Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei Segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segnidistintivi legittimamente usati da altri, o omita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

⁵⁷ Sezione VII Informazioni segrete, art. 98, *oggetto della tutela 1*. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Art. 99. *Tutela 1*. Salva la disciplina della concorrenza sleale, e' vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

uso de secreto se llevó a cabo de manera ilegal)⁵⁸. Al mismo tiempo, Italia tiene Tribunales especializados de propiedad intelectual que también tienen jurisdicción (aunque no exclusiva) en los secretos empresariales⁵⁹.

Por último es recomendable destacar dentro del territorio de la Unión Europea, la protección que se ofrece en los países de Derecho Anglosajón o más comúnmente conocido como “Common law”⁶⁰ como en el caso de Reino Unido o Irlanda.

En caso del Reino Unido la posición que mantienen respecto de los secretos empresariales es la siguiente. En primer lugar una información se podrá considerar como secreto empresarial cuando cumpla con los siguiente requisitos, a saber: a) la información tiene que tener necesariamente la cualidad de confidencial, por ejemplo, una fórmula secreta para hacer un ingrediente que da el éxito al producto (la información encriptada no la hace confidencial, si esta versión de la información encriptada es accesible por el público⁶¹), b) considerar “algo” como confidencial no es suficiente para tratarla como tal, tienen que existir circunstancias confidenciales que creen una obligación para mantenerla secreta⁶².

En un contexto laboral, alguna información no puede ser considerado como confidencial (por ejemplo, información acerca de la empresa o industria en la que los empleados eran o son empleados) si también está disponible para el público en general o por encargo, así como la información que representa prácticas comunes empresariales.

⁵⁸ European Commission, “Study on Trade secrets and confidential Business Information in the Internal Market”, Final Study, April 2013

⁵⁹ Desde el 24 de septiembre de 2012 las secciones especializadas en Propiedad Intelectual han sido sustituidos por los Tribunales de Comercio que tienen una competencia más amplia.

⁶⁰ “Sistema jurídico particular del mundo anglo-americano y de aquellos países caracterizados por una eventual adscripción política histórica al mundo anglosajón” “Las características fundamentales del common law son: a) la jurisprudencia es la fuente de derecho por antonomasia, b) huye de conceptos abstractos y clasificaciones sistemáticas, su fundamento es el estudio del caso concreto (case law), c) parte de una metodología de análisis típicamente inductiva, d) los hechos centran la atención de la aplicación judicial del derecho frente a cuestiones jurídicas” en ALISTE SANTO T.J., “*Sistema de common law*”, Ratio Legis, Salamanca, 2013, págs. 28-29, págs. 44-45

⁶¹ *Mars UK Ltd v Teknowledge Ltd* [2000] FSR

⁶² El examen en “Coco v Clark” (1969) implica considerar lo que una persona racional habría deducido de las circunstancias si se le hubiera dado en confidencialidad la información.

Otra información se considera confidencial durante el curso de su trabajo, pero deja de serlo una vez que el empleado ha abandonado el puesto de trabajo, a menos que las restricciones contractuales se apliquen después de la finalización. Esto incluye información sobre la estructura del negocio del empleador y de los métodos y formas de hacer las cosas que entran en la habilidad y conocimiento del empleado. Éste no debe ser privado de este conocimiento una vez que su trabajo ha terminado. Los intentos de limitar el uso de esa información se arriesgan a ser una restricción ilegal de comercio⁶³.

La tercera categoría es la de secretos empresariales especiales que siguen siendo confidenciales después de la finalización del contrato de trabajo. Estas categorías básicas surgen del caso “Faccenda Chicken v Fowler” (1986), pero han dado lugar a muchos litigios posteriormente sobre dónde se encuentra la división en un contexto laboral y de la información en particular.

En conclusión son las normas de confidencialidad las que protegen los secretos empresariales en el Derecho anglosajón. Para mantener los secretos protegidos, el titular tiene que asegurar que la información es confidencial y garantizar que cualquier persona que es informada por el titular contrata con éste último un acuerdo de no divulgación (Non-Disclosure agreement, NDA). Si la tercera persona con la que se ha establecido el acuerdo se decide por divulgar el secreto, se consideraría violación de la confianza y el titular podrá tomar acciones legales en contra.

c) La protección en el Derecho español

La normativa clave en el ámbito jurídico-privado del Derecho Español es el artículo 13 Ley de Competencia Desleal⁶⁴ (*en adelante LCD*) que tipifica la violación de

⁶³ La restricción de la capacidad del ex-empleado de practicar el oficio que ha aprendido mientras que en el empleo del patrón original, su "habilidad y conocimientos adquiridos.

⁶⁴ Artículo 13 LCD, **1.** Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. **2.** Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. **3.** La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

secretos como acto de competencia desleal. Y en el ámbito penal de la violación de secretos de los artículos 278 a 280 del Código Penal.

Su tipificación en el catálogo de actos de competencia desleal constituye una novedad en el Derecho español, con anterioridad solo se reprimía mediante las normas penales. Su represión venía de la mano de la cláusula general prohibitiva⁶⁵ de actos de competencia desleal (actualmente art. 4 LCD).

El artículo 13 de la LCD, termina con la falta de regulación, la acción típica se refiere a la divulgación, explotación y adquisición de secretos empresariales. Y estas conductas no son desleales en sí mismas, sino en la medida en que se dan cita en ellas determinadas circunstancias⁶⁶.

Será desleal la divulgación y explotación si se ha tenido conocimiento del mismo de manera legítima, pero con deber de reserva y se efectúa sin autorización del titular o de manera ilegítima a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el artículo 14 de la LCD, mediante espionaje o un procedimiento análogo (art. 13.1 LCD).

Tanto el derogado como el actualmente en vigor Código Penal (*en adelante CP*) tipifican la violación de secretos empresariales como delito. En particular el artículo 278 CP tipifica como delito “el acceso ilícito a un secreto de empresa, ya sea apoderándose, sin que ello comporte necesariamente un desplazamiento físico o material, por cualquier medio de datos, documento escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, ya sea mediante algunos de los medios o instrumentos señalados en el artículo 197.1 CP”.

Por otra parte artículo 280 CP sanciona también a quien, “sin haber tomado parte en su descubrimiento pero conociendo su origen ilícito, difundiera, revelase o cediese un secreto de empresa”. El 279 CP, tipifica como delito la “difusión, revelación o cesión a terceros de un secreto de empresa por quienes estuvieran legal o contractualmente

⁶⁵ “Formulación genérica de lo que se entiende que constituye un comportamiento ilícito, por ser objetivamente contrario a las exigencias de buena fe” en SANCHEZ-CALERO GUILARTE J. “*La ampliación del concepto de competencia desleal*” en *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2010, págs. 391-399

⁶⁶ SUÑOL LUCEA A., *El secreto empresarial, un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal*, Aranzadi, Navarra, 2009, págs. 51-52

obligados a mantenerlos en reserva”. Nuestra jurisprudencia ha venido exigiendo la acreditación de un pacto que expresamente le impusiera esa obligación de reserva⁶⁷.

Constituyen también una parte de la protección jurídica del secreto empresarial las normas de responsabilidad civil de naturaleza extracontractual (art. 1902 CC), contractual (1101 CC) y precontractual.

A tenor del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, la protección ofrecida en este precepto supera la otorgada por el art. 39.2 del ADPIC. Sin embargo nuestro legislador no ha definido el concepto de secreto empresarial protegido por el artículo 13 LCD. En este sentido se debería de reconocer de forma directa la definición otorgada por el artículo 39.2 del ADPIC. Forma parte de un Tratado Internacional válidamente celebrado, ha sido publicado íntegramente en el BOE (cfr. Art. 96.1 CE y art. 1.5 CC) y por su naturaleza no requiere medidas normativas de desarrollo, ya que reconoce derechos a favor de los particulares de forma precisa e incondicional⁶⁸.

Se halla, por lo demás, perfectamente en línea con la jurisprudencia⁶⁹ que no han dudado en aplicar de forma directa el apartado segundo del artículo 39 del ADPIC.

En definitiva, en el Derecho español la protección jurídica de los secretos empresariales se protege a través del Derecho Penal y del Derecho de la Competencia Desleal así como por una serie de cláusulas contractuales que formalizarán explícitamente la obligación de confidencialidad.

⁶⁷ SUÑOL LUCEA A., *El secreto empresarial, un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal*, Aranzadi, Navarra, 2009, págs. 51-52

⁶⁸ SUÑOL LUCEA A., *El secreto empresarial, un estudio del artículo 13 de la ley de competencia desleal*, Aranzadi, Navarra, 2009, págs. 51-52

⁶⁹ Véase JUR 2008, 1104 – Sección 28ª, ponente García García, Madrid 21.02.2008; JUR 2008, 76447 – Sección 15ª, ponente Sancho Gargallo, Barcelona, 19.11.2008; JUR 2000, 1665 – Sección 15ª, ponente Ferrándiz Gabriel, Barcelona 14.04.2000

IV. “La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas”

La iniciativa busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior. Se requiere una mayor convergencia en los ordenamientos nacionales en materia civil, en lo que respecta a la ilicitud de los actos de apropiación indebida de secretos⁷⁰.

La exposición al robo, al espionaje u otras técnicas de apropiación indebidas del saber hacer y la información no divulgados (secretos comerciales) ha aumentado. Así como el riesgo de que el robo de estos secretos comerciales se utilice por terceros países que luego estarán en competencia en el territorio de la Unión Europea con los de la víctima⁷¹.

El carácter fragmentado y heterogéneo de la protección implica costes y riesgos innecesarios. Esto plantea la necesidad de una armonización para la mejora de las condiciones de elaboración, intercambio y utilización de conocimientos innovadores por parte de las empresas.

a) Motivos que fundamentan la necesidad de adopción de la Directiva

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son clave para la protección de los resultados de I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación tecnológica) que se dan en el territorio de la Unión. Pero también y como hemos visto del desarrollo del estudio, se nos hace imposible dejar de pensar en esa protección sin hacer alusión a los secretos empresariales (know-how). Aunque no disfruten de derechos de exclusiva, queda demostrado que su divulgación ilegítima causaría un perjuicio irreversible en el desarrollo tecnológico e innovación que desembocaría en un detrimento del mercado interior.

⁷⁰ “La comisión propone normas de protección contra el robo de información comercial confidencial” – European Commission – IP/13/2013, Bruselas 28.11.2013

⁷¹ “La comisión propone normas de protección contra el robo de información comercial confidencial” – European Commission – IP/13/2013, Bruselas 28.11.2013

A través del Derecho de la Unión Europea, se ha venido armonizando los derechos de propiedad intelectual e industrial (directivas, títulos de propiedad industrial de la UE, marcas, diseños...) pero no ha sido hasta el 28 de noviembre de 2013 que la Unión se ha preocupado de la laguna respecto a la protección del know-how⁷².

Mejorar la actividad empresarial innovadora se ha convertido en uno de los objetivos primordiales de la propuesta de Directiva, pues muchas de las empresas carecen de iniciativa para emprender nuevos proyectos innovadores nacionales y aún menos de carácter transfronterizo por el miedo a que no sea respetado el carácter oculto de sus invenciones.

En relación a la preocupación por la cuestión del desarrollo del know-how en el ciberespacio y su necesidad de protección, resulta de interés la reflexión que realizó BARNIER, MICHEL actual Comisario responsable de Mercado Interior y de Servicios, explicando los motivos que dieron lugar a la creación de esta Directiva; *“El cibercrimen y el espionaje industrial forman desafortunadamente parte de la realidad cotidiana en la que se mueven las empresas europeas. Tenemos la responsabilidad de velar por que nuestras leyes evolucionen con los tiempos y que los activos estratégicos de nuestras compañías estén protegidos de manera adecuada contra el robo y la usurpación. Pero la protección de los secretos comerciales es más que eso. Esta propuesta persigue aumentar la confianza de las empresas, los creadores, los investigadores y los innovadores en la innovación colaborativa en el conjunto del mercado interior. Gracias a ella dejarán de verse disuadidos de invertir en nuevos conocimientos por la amenaza de robo de sus secretos comerciales. La propuesta es un paso más en los esfuerzos de la Comisión por configurar un marco jurídico que favorezca la innovación y un crecimiento inteligente”*⁷³

Muchas veces al proteger secretos empresariales, industrial o intelectuales estamos protegiendo futuros derechos de exclusiva. Si estas informaciones de carácter confidencial no son protegidas en el presente no podrán llegar a gozar en un futuro de

⁷² Documento COM 2013 813 final – 2013/0402 COD

⁷³ “La comisión propone normas de protección contra el robo de información comercial confidencial” – European Commission – IP/13/2013, Bruselas 28.11.2013

los derechos de exclusiva⁷⁴. Se trata de una fuente de riqueza tanto para los operadores económico-privados como para los operadores económicos-públicos⁷⁵.

Esta propuesta se dirige en especial según palabras de TAJANI, ANTONIO vicepresidente de la Comisión Europea, a la protección de la innovación no tecnológica para las Pequeñas y medianas empresas (*en adelante PYME*) con pocos recursos y empresas de nueva creación.

Tiene por objeto suministrar a las empresas un nivel de protección apropiado y vías de reparación eficaces cuando sus secretos comerciales son robados o usurpados. Un sistema asentado, ponderado y armonizado de protección de los secretos comerciales ofrecerá a las empresas y los investigadores un entorno más seguro en el que pueden crear y compartir valiosos conocimientos y tecnología a través de las fronteras del mercado único. Esto facilitará que esta información pueda llegar a constituir un derecho de exclusiva a través del de derecho de patente si cumplen con los requisitos exigidos. Asimismo, facilitará la participación de las empresas y los investigadores de diferentes países de la Unión Europea en proyectos comunes y de colaboración para la innovación y la investigación⁷⁶.

Pero no hay que llegar a la conclusión de que el propósito de la Directiva es crear un derecho exclusivo sobre los secretos comerciales, porque sigue siendo legítimo el descubrimiento independiente de la misma información y del mismo saber hacer, pudiendo los competidores introducir en el mercado los productos obtenidos a través de los secretos⁷⁷.

⁷⁴ GARCIA VIDAL, A., *La propuesta de Directiva sobre la protección del know-how*, en Gómez-Acebo& Pombo Abogados

⁷⁵ COM 2013 (813) Contexto de la propuesta. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas, Bruselas, 28.11.2013

⁷⁶ “*La comisión propone normas de protección contra el robo de información comercial confidencial*” – European Commission – IP/13/2013, Bruselas 28.11.2013

⁷⁷ “*La comisión propone normas de protección contra el robo de información comercial confidencial*” – European Commission – IP/13/2013, Bruselas 28.11.2013

b) El concepto de “secreto comercial” ofrecido por la Directiva - ¿responde el concepto de forma acertada al objeto que se pretende proteger?

La propuesta de Directiva precisa el objeto de “secreto comercial” en su artículo 2 (1) que a falta de definiciones nacionales se define como: “Información que reúna todos los requisitos siguientes: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, b) tenga un valor comercial por su carácter secreto, c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su control”. Ésta definición sigue la definición de “información no divulgada” que figura en el Acuerdo sobre los ADPIC⁷⁸.

De lo hasta ahora desarrollado en el estudio, si hay algo que queda por esclarecer es la terminología aplicada para designar el objeto sobre el que se va a desenvolver la protección de la Directiva.

En su título la Directiva se refiere en el sentido literal con el vocablo “saber hacer”, “información empresarial no divulgados” y “secretos comerciales”. Se hace también referencia en el considerando (1) al “saber hacer” y “know-how”. Es con posterioridad cuando hace una aclaración de qué se debería entender como secreto sobre el cual va a recaer la protección: “en la jerga jurídica, la información que se mantiene confidencial para preservar ventajas competitivas se denomina “secreto comercial”, “información no divulgada”, “información empresarial de carácter confidencial” o “saber hacer secreto”. En los círculos empresariales y académicos se utilizan a veces otras denominaciones, como “saber hacer exclusivo o “tecnología exclusiva”.

Entendemos entonces de las múltiples terminologías que la Comisión utiliza para designar el objeto de la Directiva que no sólo comprende un abanico diverso de posibilidades de protección sin establecer un *numerus clausus*, sino que tampoco se han

⁷⁸ COM 2013 (813) Contexto de la propuesta. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas, Bruselas, 28.11.2013

puesto de acuerdo para ofrecer un vocablo oportuno. Puesto que el fin último de la Directiva es armonizar las legislaciones nacionales al respecto, un concepto adecuado impediría encontrarse en un futuro con incógnitas de carácter léxico que entorpezca el objetivo último del legislador.

Cabe decir al respecto que probablemente haya habido una mala utilización de la terminología “secreto comercial” para designar el objeto de protección atendiendo a los conceptos que se podrían quedar fuera, como a simple vista cabe hacer de los “secretos industriales”. Apoyándose en diferentes doctrinas y semejanzas podemos analizar las diferencias que se establecen entre “secretos comerciales” y “secretos industriales”.

La doctrina alemana se basa en la equiparación que se establece entre secretos comerciales e industriales en el párrafo 17 de la Ley contra la Competencia Desleal. Los autores alemanes destacan la diferencia entre secreto comercial e industrial, pero lo estudian de forma unitaria. Otro sector destaca, que tal diferenciación no es factible, porque en muchos sectores industriales resulta difícil trazar la línea divisoria entre secretos comerciales e industriales⁷⁹.

En la versión alemana de la propuesta de la Directiva, el término “secreto comercial” pasa a representar todo el espectro de lo que se llama en la versión en Inglés “Trade secret”. Dada la distinción jurídica en la legislación alemana entre los secretos comerciales y los secretos industriales a partir de la propuesta esta diferencia se omite. Se configura la misma protección para ambos⁸⁰.

Siguiendo una explicación lógica a la propuesta encontramos la siguiente ejemplificación de “secretos comerciales” en el texto del comunicado explicativo que emitió la Comisión: “el titular de un secreto comercial como una fórmula, un proceso comercial, una receta o un concepto de mercado – técnica, no es propietario de un derecho exclusivo sobre su creación”⁸¹.

⁷⁹ NASTELKI, GRUR, 1957, pág. 1, columna derecha

⁸⁰ KUNZ-HALLSTEIN Dr., LOSCHOLDER Dr., “*Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, COM (2013) 813 final*”, GRUR, 19.03.2014, pág. 3(12)

⁸¹ “La comisión propone normas de protección contra el robo de información comercial confidencial” – European Commission – IP/13/2013, Bruselas 28.11.2013, “Anders, als es bei

Desde el punto de vista de la protección jurídica estas ejemplificaciones siguen sin ser suficientes para designar la noción concreta de “secretos” y surgen muchas dudas acerca de lo que se podría quedar fuera. En base a la doctrina se admitió de forma unánime que los secretos comerciales son los que se relacionan con el sector puramente comercial de la empresa (listas de clientes, venta, publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores, etc.)⁸². De este modo se puede diferenciar entre empresas que tienen secretos industriales y las que protegen secretos comerciales. Por ejemplo las que se dedican a la fabricación de bienes, productos o servicios para el mercado tendrán secretos industriales. En cambio una empresa de financiación solo poseerá secretos de carácter comercial⁸³.

Para dar a esta visión un punto más de referencia encontramos que en la doctrina francesa, se distingue entre secretos comerciales e industriales. Se apoya en el artículo 418 del Código penal francés, que menciona solamente los secretos de fábrica. Por tanto, para la protección de los secretos de comercio, la doctrina y la jurisprudencia francesas han tenido que acudir al texto del artículo 1382 del Código civil, es decir a la teoría de la competencia desleal⁸⁴.

Según MERMILLOD⁸⁵ la diferencia principal en cuanto a la protección de los secretos comerciales e industriales estriba en que los secretos industriales pueden ser protegidos mediante una acción penal o una acción de competencia desleal, por el contrario, los secretos comerciales sólo se protegen a través de la acción de competencia desleal con algunas excepciones⁸⁶.

patentierten Erfindungen oder durch Urheberrechte geschützten Romanen der Fall ist, besitzt der Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses, wie etwa einer Formel, eines Geschäftsprozesses, eines Rezepts oder eines Marketingkonzepts, kein Exklusivrecht an dem von ihm geschaffenen Produkt” en “Kommission schlägt Vorschriften gegen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vor” – Europäische Kommission- IP/13/1176 28/11/2013, Brussels 28.11.2013

⁸² NASTELKI, GRUR, 1957, pág. 1, columna izquierda

⁸³ GOMEZ SEGADE J.A., *El secreto industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974 págs. 57

⁸⁴ GOMEZ SEGADE J.A., *El secreto industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974 págs.55

⁸⁵ GOMEZ SEGADE J.A., *El secreto industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974 págs. 56

⁸⁶ Una acción aislada a esta regla se encuentra en la sentencia del Tribunal Aix-em-Provence de 28 de octubre de 1959, pág. 314 y ss. En la sentencia la violación de los secretos comerciales (la lista de proveedores) fue sancionada mediante la aplicación del artículo 418 del Código Penal (Ann, 1959, pág. 316) en GOMEZ SEGADE J.A., *El secreto industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974 págs.56

Por último en el Derecho español los típicos secretos comerciales son las listas de proveedores y las listas de clientes. El secreto industrial al contrario está conectado con el sector técnico-industrial de la empresa.

De la lectura que se extrae de la obra “*El secreto industrial (Know-how)*” del autor GÓMEZ SEGADA J.A. que define el concepto de “secreto industrial” como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”⁸⁷ se podría entender, a mi modo de ver, que el autor podría considerar el concepto de secreto industrial más acertado para designar el conjunto de secretos al que se refiere la propuesta de Directiva. Esta concepción coincidiría también según mi opinión con la propuesta por FONT SEGURA A., en su obra “*La protección Internacional del secreto empresarial*”⁸⁸.

Pero aunque la terminología “secreto industrial” encajaría mejor en la propuesta de Directiva, a juicio de otros autores con los que comparto opinión lo más adecuado sería utilizar el concepto de “secreto empresarial”⁸⁹. Los secretos empresariales comprenden la esfera técnico-productiva de la empresa así como las informaciones concernientes a la esfera comercial, organizativa y financiera. Puede estar referido a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Como se extrae de la definición del concepto de “secreto empresarial” éste manifiesta un ámbito más amplio de elementos que rodean el entorno de la empresa, sin clasificar esferas de protección dentro de la misma.

De ahí que a la conclusión a la que llegamos sea que probablemente el uso del vocablo “secretos empresariales” para designar el concepto de protección que ofrece la propuesta de Directiva sea el más adecuado de los que se proponen y el que lleve a menos equívocos que frustren el fin último de la Directiva.

⁸⁷ GÓMEZ SEGADA J.A., *El secreto industrial (know-how) Concepto y protección*, Tecnos, Madrid 1974 págs.66

⁸⁸ FONT SEGURA A., *La protección internacional del secreto empresarial*, vol. XXXI, Madrid, Eurolex, 1992

⁸⁹ GARCÍA VIDAL A., *La propuesta de Directiva sobre la protección del know-how*, Gómez Acebo&Pombo, Diciembre 2013

c) Casos en los que es ilícita la obtención, utilización y divulgación de secretos

Recogido en el artículo 3 de la propuesta de Directiva, se destaca que los elementos esenciales para que entre en juego la protección son la falta de consentimiento del titular del secreto y la mediación de dolo o culpa. Este artículo describe los delitos en relación con un secreto comercial y por lo tanto se define el alcance de la protección que es, sin embargo, limitado por el artículo 4.

En primer lugar obliga a los Estados miembros a mantener las medidas que se disponen en la directiva, los procedimientos y recursos contra la adquisición ilegal, el uso y las actividades de divulgación⁹⁰. A continuación determina los casos de adquisición ilegal⁹¹, regula los casos del uso ilegal así como la divulgación⁹² y contiene disposiciones sobre el uso y la divulgación ilegal por parte de terceros, es decir, por personas distintas del titular legítimo⁹³. En último lugar define qué se consideran conductas ilícitas en cuanto a los productos infractores (producción, venta, almacenamiento)⁹⁴.

Todos los supuestos de hecho incluyen condiciones subjetivas, los artículos 3.2 y 3.3 precisan que la acción se lleve a cabo “de forma deliberada o con negligencia grave” y en el art.3.4 al hacer referencia a “supiera o debiera” se entiende que se requiere la condición subjetiva de una simple negligencia (“debería haber sabido”); por último en el art.3.5 se requiere una acción “consciente y deliberada”.

Pero se puede entender que el titular del secreto debería tener derecho a impedir la apropiación, utilización y divulgación ilícita independientemente de que exista culpa o negligencia⁹⁵. La admisión de estos requisitos subjetivos parece estar en consonancia con las disposiciones del artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la nota número

⁹⁰ Artículo 3.1 Documento COM 2013 813 final – 2013/0402 COD

⁹¹ Artículo 3.2 Documento COM 2013 813 final – 2013/0402 COD

⁹² Artículo 3.3 Documento COM 2013 813 final – 2013/0402 COD

⁹³ Artículo 3.4 Documento COM 2013 813 final – 2013/0402 COD

⁹⁴ Artículo 3.5 Documento COM 2013 813 final – 2013/0402 COD

⁹⁵ KUNZ-HALLSTEIN Dr., LOSCHOLDER Dr., *Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung*, COM (2013) 813 final, GRUR, 19.03.2014, págs. 7(12).

10 de éste artículo se establece que la información no divulgada debe ser protegida al menos contra actos tales como el incumplimiento de contrato, el abuso de confianza y la instigación a la infracción⁹⁶.

Cabría hacer una pequeña crítica a las escalas de gravedad que se establecen en el art. 3 para el requisito de negligencia. Es de esperar que estas connotaciones den paso a cuestiones para la delimitación, escrutinio y calificación de la gravedad y por lo tanto afecte al impacto de las normas considerablemente.

El artículo 4 de la propuesta contiene disposiciones barreras. La norma se divide en dos párrafos, el párrafo primero clasifica ciertas formas de aprendizaje de los secretos comerciales que se consideran legales. Así en el art. 4.1. a) se incluye el desarrollo independiente de los secretos comerciales entre los tipos de adquisición legales. De acuerdo con éste se aplica cuando la creación o el descubrimiento se llevan a cabo de forma independiente. El art. 4.1.b) contiene una mención a la llamada ingeniería inversa. En este sentido a través de la supervisión, el desmontaje o la prueba de un producto u objeto, o conjunto de procedimientos puestos a disposición del público se obtiene de forma independiente y legítima la información considerada reservada del empresario.

Dada la actitud que prevalece en la Unión Europea por la cual la ingeniería inversa es un medio legal para la obtención de la información, tras la armonización de la Directiva en las legislaciones nacionales de países como Alemania que consideraban este método como ilícito tendrán que adaptarse a esa concepción⁹⁷.

⁹⁶ Nota 10. A los efectos de la presente disposición, la expresión “de manera contraria a los usos comerciales honestos” significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

⁹⁷ KUNZ-HALLSTEIN Dr., LOSCHOLDER Dr., *Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung*, COM (2013) 813 final, GRUR, 19.03.2014, págs. 9(12).

En último lugar el art. 4.1.d) engloba de manera general todo tipo de prácticas que según las circunstancias sean conformes con los usos comerciales honestos.

El artículo 4.2 contiene predominantemente reglas barreras a favor de los intereses en conflicto, la protección de los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información⁹⁸ o para el beneficio denominado "denuncia de irregularidades"⁹⁹. Podría ser que de la formulación de la propuesta exista el mal entendido de que cualquier acción es permitida si tiene la finalidad de proteger esta serie de derechos y libertades mencionados. Pero tal entendimiento sería subestimar enormemente la importancia de las excepciones. De hecho, las barreras sólo pueden intervenir si el interés legítimo de oposición supera los intereses legítimos para que el secreto se mantenga oculto. Sin embargo, este requisito no se refleja suficientemente en la formulación¹⁰⁰.

Para concluir con este apartado el art. 4.2.d) permite la divulgación de un secreto comercial para cumplir con una obligación extracontractual. Esta cláusula aunque probablemente cubrirá los casos en que exista una obligación legal de proporcionar información debe ser aclarada por una formulación más comprensible.

d) Medidas, procedimientos y remedios

Recogido en el artículo 5 como obligación general, los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y remedios para garantizar la disponibilidad de reparación civil en caso de obtención, utilización y divulgación de secretos.

En el artículo 6.1 expone que “la aplicación de las medidas, procedimientos y remedios ha de llevarse a cabo de forma proporcionada, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo y que se prevean medidas de salvaguardia contra los

⁹⁸ Artículo 4.2.a) Documento COM 2013 813 final – 2013/0402 COD

⁹⁹ Artículo 4.2.b) Documento COM 2013 813 final – 2013/0402 COD

¹⁰⁰ KUNZ-HALLSTEIN Dr., LOSCHOLDER Dr., *Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung*, COM (2013) 813 final, GRUR, 19.03.2014, págs. 10(12).

abusos”. Destaca en el artículo 6.2 que cuando la alegación de la infracción de un secreto es abusiva, algo que sucede también con los derechos de propiedad intelectual, las Autoridades de los Estados miembros estarán habilitadas para imponer sanciones a la parte demandante u ordenar la difusión de la información relativa a la decisión adoptada.

Para garantizar la aplicación de las medidas, en el artículo 7 se prevé que “la aplicación de estas, los procedimientos y remedios sean emprendidos en un plazo mínimo de un año, pero no más de dos años, después de la fecha en que la parte demandante tenga conocimiento o tenga motivos para tener conocimiento del último hecho que dé lugar a la acción”. Este artículo es de gran importancia, en cuanto al fondo parece ser una disposición de limitación. En la práctica jurídica muchas veces desde que se tiene indicios de que se ha producido una infracción del derecho hasta que se tienen pruebas suficientes, el tiempo transcurrido es de un periodo superior a dos años. En este sentido si se mantiene este plazo, puede darse el caso de que transcurra el tiempo límite y el titular del secreto no haya podido denunciar la infracción¹⁰¹.

Por último el artículo 8 avala la obligación de que los Estados garanticen la preservación del carácter confidencial de los secretos comerciales en el transcurso de los procedimientos judiciales. En la actualidad no todos los Estados lo hacen y eso retrae a los titulares del secreto de acudir a los tribunales para solicitar su tutela. Así toda persona que tenga acceso a la información considerada secreta durante el procedimiento se abstendrá de utilizarla o divulgarla¹⁰².

e) Medidas provisionales y cautelares

El artículo 9.1 establece las medidas provisionales y preventivas que tendrán a su disposición los Tribunales de los Estados miembros contra el presunto infractor. A tal

¹⁰¹ KUNZ-HALLSTEIN Dr., LOSCHOLDER Dr., *Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung*, COM (2013) 813 final, GRUR, 19.03.2014, págs. 10(12).

¹⁰² GARCIA VIDAL, A., *La propuesta de Directiva sobre la protección del know-how*, en Gómez-Acebo & Pombo Abogados

respeto, la regla propuesta no prevé la posibilidad de que los tribunales pueden ordenar la imposición de sanciones por infracciones de esta prohibición provisional de conformidad con su legislación nacional. Sin la amenaza de medidas coercitivas no se puede asegurar que las prohibiciones judiciales provisionales se sigan¹⁰³.

El artículo 10 obliga a los Estados miembros de conformidad con el artículo 9.3 a tener en cuenta las circunstancias específicas del caso, la lista de criterios que se citan tiene naturaleza meramente ejemplar.¹⁰⁴

f) Cuestiones procedimentales, transposición y regulación

La propuesta de Directiva es válida no solo en el ámbito material del derecho sino también en el ámbito procedimental¹⁰⁵. Su ámbito material está pensado para dar cobertura a la información no divulgada y los secretos comerciales (no se dice nada de los secretos empresariales, aunque se entiende que puedan estar incluidos) contra su divulgación, adquisición y uso ilegales¹⁰⁶. Establece además, varias obligaciones a los legisladores de los Estados miembros, en concreto de establecer sistemas de protección adecuados para que las víctimas de robo, divulgación, adquisición y uso ilegal del secreto comercial, apropiado indebidamente, sean resarcidas en los Tribunales de

¹⁰³ *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb vom 12. Mai 2014 zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 28.11.2013, CO (2013)813 final - Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, 14.05.2014. pág. 3(18).*

¹⁰⁴ *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb vom 12. Mai 2014 zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 28.11.2013, CO (2013)813 final - Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, 14.05.2014. pág. 3(18).*

¹⁰⁵ KUNZ-HALLSTEIN Dr., LOSCHOLDER Dr., *Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, COM (2013) 813 final, GRUR, 19.03.2014, págs. 1-2(12)*

¹⁰⁶ RUIZ MARTÍN A.M., *Algunos apuntes sobre la propuesta de la Directiva para la protección del secreto comercial y la Competencia desleal*, Ángel-Díez Abogados, 25.04.014

cualquier Estado miembro donde se demanden tales infracciones siendo un buen aspecto, en cuanto agiliza los trámites de reclamaciones¹⁰⁷.

Sin embargo, una armonización de las leyes a nivel europeo no debe dar lugar a una reducción perceptible en el nivel de protección existente como ocurre en el caso de Alemania, ya que se sospecha que algunos aspectos de la propuesta ofrecerían una menor protección.

La propuesta es clara en relación a las normas de Derecho Internacional privado, puesto que las excluye de su ámbito material, por estar ya dispuestas en otros textos normativos. Pero, no estará exento de problemas, y probablemente, de nuevo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá aclarar en las posibles cuestiones prejudiciales que se le presenten sobre la Directiva, mediante interpretaciones exhaustas, cuál era el sentido concreto de la Directiva¹⁰⁸.

A partir de la propuesta, no parece claro en qué medida se logrará una armonización completa en algunos puntos y en otros facilitará que los Estados miembros tengan un mayor espacio de creatividad para mantener un nivel de protección mayor. Esto debería ser explicado con más detalle, por ejemplo en los considerandos. En particular, en lo que respecta a las consecuencias jurídicas parece limitarse a las normas mínimas de protección obligatorias que deben cumplir los Estados para garantizar las medidas de mayor alcance¹⁰⁹.

De la lectura de la propuesta podemos ver que las medidas tomadas están en coordinación con el Acuerdo para los ADPIC. Destaca la estrecha alineación en la definición del concepto de secreto comercial que la propuesta ha tomado como ejemplo

¹⁰⁷ RUIZ MARTÍN A.M., *Algunos apuntes sobre la propuesta de la Directiva para la protección del secreto comercial y la Competencia desleal*, Ángel-Díez Abogados, 25.04.014

¹⁰⁸ RUIZ MARTÍN A.M., *Algunos apuntes sobre la propuesta de la Directiva para la protección del secreto comercial y la Competencia desleal*, Ángel-Díez Abogados, 25.04.014

¹⁰⁹ KUNZ-HALLSTEIN Dr., LOSCHELDER Dr., *Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung*, COM (2913) 813 final, GRUR, 19.03.2014, pág. 2(12)

demostrando el consenso logrado en casi todo el mundo. Sin embargo cabe esperar que se amplíe el objeto de protección dado que el legislador nacional es libre para proteger otra información a la que no se haya hecho referencia.

Por otra parte, sería difícil en el contexto de esta Directiva establecer una norma que englobase la complejidad y la variedad de posibles situaciones de conflicto que se pueden encontrar en el ámbito de la justicia, respetando los principios de Derecho del trabajo nacionales y del Derecho de contratos. Se trata de una cuestión de Derecho interno, que se establezcan los requisitos de la Directiva de acuerdo con su propio enfoque normativo. Se podría pensar que son simplemente indicaciones de carácter general en el ámbito señalado¹¹⁰.

Pero para alcanzar el fin de armonización así como no poner en peligro en especial el contenido de la propuesta, los Estados miembros deben seguir las instrucciones marcadas por la Directiva en las legislaciones nacionales sin ir más allá de lo que la propuesta establece ni quedarse por debajo de la protección exigida. La Directiva debe entenderse como una armonización completa rechazando las partes de la misma que solo ofrezcan una protección de mínimos¹¹¹.

La Directiva obliga a los Estados miembros en el artículo 3 (1) a establecer una protección de Derecho civil de los secretos comerciales contra la adquisición ilegal, el uso y la divulgación ilegal. En este esquema llama la atención que los términos de la adquisición, el uso y la divulgación se utilizan sin definiciones. ¿Qué es una adquisición, el uso o la divulgación de un secreto comercial?, probablemente esto se

¹¹⁰ *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb vom 12. Mai 2014 zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 28.11.2013, CO (2013)813 final - Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, 14.05.2014. pág. 3(18)*

¹¹¹ *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb vom 12. Mai 2014 zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 28.11.2013, CO (2013)813 final - Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, 14.05.2014. pág. 4(18)*

solucione a través de la labor interpretativa de los jueces¹¹². En cambio nada dice en cuanto a establecer normas armonizadas en materia de cooperación judicial, competencia judicial o reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil, ni trata de la legislación aplicable, cuestiones ya reguladas en otros textos normativos de la Unión Europea.

Aunque no se trata de un instrumento legislativo completo que como vemos vaya a hacer frente a todo tipo de cuestiones, debemos dar la bienvenida a esta propuesta de Directiva que en caso de aprobación va a permitir lograr una armonización que se estaba echando en falta en la Unión Europea. Quizás haya ciertos aspectos mejorables que podrán ser objeto de estudio en un futuro tanto por los legisladores nacionales que adapten la Directiva a las legislaciones a nivel interno como posteriormente con la labor de los jueces, pero no hay que olvidar que el establecimiento de unas bases comunes armonizadas supone un avance más hacia la plena consecución de un Mercado único en el territorio de la Unión que esté libre de trabas y dónde los bienes, servicios, capitales y personas circulen con libertad.

VII. CONCLUSIONES

Como enunciábamos en la introducción de este trabajo, el titular legítimo de un secreto empresarial no tiene un derecho de exclusiva sobre éste como lo tiene el titular de una patente; esto no es el objetivo de la propuesta de Directiva. Sin embargo protegiendo secretos empresariales, información no divulgada concerniente a la empresa que sea de carácter relevante para la misma estaremos protegiendo también futuros derechos de patentes. Una nueva tecnología utilizada en el próximo modelo de Samsung, una fórmula farmacéutica exclusiva para el tratamiento contra el cáncer o un novedoso proceso industrial para el reciclado de plástico pueden constituirse como derechos de patentes si se solicita y cumple con los requisitos establecidos. Pero si

¹¹² *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb vom 12. Mai 2014 zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 28.11.2013, CO (2013)813 final - Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, 14.05.2014. pág. 7(18)*

durante el largo proceso que conllevan las invenciones, así como la inversión económica en desarrollo e innovación no se protege adecuadamente la información el objetivo final se verá frustrado.

No es de extrañar que la normativa haya llegado en este momento y no con anterioridad aunque el problema ya existía. A través del desarrollo de las nuevas tecnologías y las comunicaciones también han evolucionado las técnicas para desarrollar herramientas más eficaces que favorezcan el espionaje y el robo de información confidencial. Es por esto que la sustracción de información reservada de manera ilegítima a través de Internet (cibercrimen) y otros medios de comunicación haya aumentado significativamente en los últimos años.

Si las empresas de la Unión Europea, empresas de nueva creación y en especial las PYME con pocos recursos no ven remunerado su esfuerzo después de la inversión no habrá incentivo alguno para mejorar en el desarrollo tecnológico, lo cual tampoco es muy beneficioso puesto que otras empresas situadas en países donde la protección sea óptima estarán a la cabeza de la innovación ocupando todos los mercados a nivel mundial contra las que no podrán competir. El proceso se complica aún más cuando se trata de empresas que actúan a nivel transfronterizo donde las legislaciones de protección de secretos empresariales varían de un lugar a otro y el desconocimiento de las mismas hace que se dificulte la apertura de procesos judiciales.

Hay que dar un incentivo a las empresas que apuestan por la innovación y el desarrollo a través de una normativa europea común para todos los Estados miembros que garanticen una protección armonizada en todos los niveles para que se pueda avanzar en el desarrollo, atraer la inversión extranjera y hacer del mercado común un mercado competitivo a nivel mundial. Esto es pues lo que pretende la propuesta al ofrecer protección a los secretos comerciales.

Ni las legislaciones nacionales ni el Acuerdo para los ADPIC del que todos los países de la Unión Europea son miembros han conseguido ofrecer una protección a la altura que el mercado interior precisa. Por eso esta propuesta debe de ser recibida de manera muy positiva.

La propuesta de Directiva proporcionaría a las empresas un sistema de protección en el caso de apropiación indebida o usurpación de información confidencial.

Asimismo, permitiría a los tribunales nacionales retirar del mercado los productos que infrinjan secretos empresariales y además, el pago de indemnización por dicha infracción.

Del contenido de la propuesta destaca el acuerdo para conseguir una definición común de los secretos comerciales para todos los Estados miembros de los cuales algunos carecían de ella. Aunque son varias las opiniones en cuanto al término que se ha usado para designar el objeto de protección en la propuesta no resta que siga siendo una cuestión de carácter léxico que se terminará solucionando por los jueces en los Tribunales en un futuro.

En cuanto a la protección que ofrece la propuesta se deduce que si bien en la mayoría de los Estados miembros la protección va a ser mayor que la que actualmente poseen, en otros países como Alemania se teme que la protección ofrecida se quede por debajo del umbral que este país venía teniendo.

Los países deberán adaptar sus normativas nacionales en el sentido que propone la propuesta sin quedarse por debajo, si bien los legisladores nacionales tendrán autonomía para ampliar el campo de protección hasta lo que consideren necesario.

Se echa de menos en la propuesta algunas definiciones explicativas que si no se esclarecen en un futuro bien en la Directiva ya aprobada o en los considerandos dejará este cometido a los legisladores nacionales y jueces. Como por ejemplo la definición de qué se entiende por obtención, divulgación y utilización ilícita así como una cuantificación precisa del valor requerido por el propietario de un secreto comercial para que se entienda que éste tiene un valor competitivo para la empresa.

Para finalizar hay que dejar constancia de que aunque no se trata de una normativa exhaustiva que abarque todas las posibles situaciones de derecho que puedan darse y que probablemente muchas de las cuestiones tendrán que esclarecerse vía jurisprudencia se trata de un avance muy favorecedor para los Estados miembros y en conjunto para el Mercado interior de la Unión Europea que facilitará el progreso de las empresas europeas para consolidarse a nivel mundial en el desarrollo e innovación tecnológica.

ANEXO BIBLIOGRAFÍA

- ALISTE SANTO T.J., *Sistema de common law*, Ratio Legis, Salamanca, 2013
- BENEYTO PÉREZ, JOSÉ MARÍA, *Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, tomo V, Sistema jurisdiccional de la Unión Europea*, Editorial Aranzadi, Navarra 2012
- BROSETA PONT M., MARTÍNEZ SANZ F., *Manual de Derecho Mercantil, decimosexta edición, volumen I*. Tecnos, Madrid 2009
- COM 2013 (813) Contexto de la propuesta. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas, Bruselas, 28.11.2013
- DARÍO BERGEL, S. *Acerca de la patentabilidad de los descubrimientos*
- Documento COM (2013) 813 final- 2013/0402. (COD)
- European Commission - *Protection against the unlawful acquisition of undisclosed know-how and business information (trade secrets)* – frequently asked questions, MEMO/13/1061, Brussels 28.11.2013
- FONT SEGURA A., *La protección internacional del secreto empresarial*, vol. XXXI, Madrid, Eurolex, 1992
- GARCIA VIDAL, A., *La propuesta de Directiva sobre la protección del know-how*, en Gómez- Acebo& Pombo Abogados
- GOMEZ SEGADE, JOSE ANTONIO, prólogo de FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS, *El secreto industrial (Know-how) Concepto y protección*- Editorial Tecnos, Madrid 1974
- Kommission schlägt Vorschriften gegen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vor” – Europäische Kommission- IP/13/1176 28/11/2013, Brussels 28.11.2013

- KUNZ-HALLSTEIN Dr., LOSCHOLDER Dr., *“Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, COM (2013) 813 final”*, GRUR, 19.03.2014, pág. 3(12)
- LALANCE F., LALLEMAND M., ARAMAN J., *New Trade Secret Legislation in France*, “Trade Secrets Watch”, 3.05.2013
- *“La comisión propone normas de protección contra el robo de información comercial confidencial”* – European Commission – IP/13/2013, Bruselas 28.11.2013
- MASSAGUER, JOSÉ; FELGUERA, JAIME; SALA ARGUER, JOSE MANUEL; GUTIÉRREZ, ALFONSO, *Comentario a la ley de defensa de la competencia*- Editorial Aranzadi, Navarra 2012
- SUÑOL LUCEA, AUREA, prólogo de MASSAGUER, JOSÉ, *El secreto empresarial, un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal*, Editorial Aranzadi, Navarra 2009
- Proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires, présentée par M. Bernard CARAYON, député. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011
- Reglamento 772/2004, de 27 de abril de 2004, sobre determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (patente y know-how).
- Reglamento (CE) n° 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Artículo 1.1.i) , D. O. n° L 123
- Reglamento (UE) n° 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, artículo 1.1. g), D.O. L 102/1

- RUIZ MARTÍN A.M., *Algunos apuntes sobre la propuesta de la Directiva para la protección del secreto comercial y la Competencia desleal* , Ángel-Díez Abogados, 25.04.014
- SANCHEZ-CALERO GUILARTE J. “*La ampliación del concepto de competencia desleal*” en *El derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2010
- SPLITTGERBER A. y ROCHSTROH S., *Protecting trade secrets in Germany*, “Trade Secret Wacht”, 8.08.2013
- *Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb vom 12. Mai 2014 zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 28.11.2013, CO (2013)813 final* - Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, 14.05.2014
- *Sttudy on Trade secrets and confidential Business Information in the Internal Marke*”, European Commission, Final Study, April 2013